

# 世界のFRAND判例 Vol.15



藤野 仁三

FRAND研究会代表  
前・東京理科大学教授

「D-Link事件」－FRANDライセンスの実施料は発明の技術的価値を対象とするものであり、標準化で生じた追加的価値は含まないと明示した事例

Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)

今回もWi-Fi規格に関連するSEPについての陪審裁判「Ericsson v. D-Link事件」の控訴審判決を取り上げる。同事件でCAFCは、FRAND宣言したSEPに基づく差止請求を当然違法とした地裁判決を退け、e-Bay判決の4要件に従うこと、そして合理的ロイヤルティーの料率を決定する際、発明による技術的価値と標準化による付加的な価値を分け、後者を含めないことを明らかにした。また、ホールドアップやスタッキングの問題について、地裁の陪審員への「説示」がどうあるべきか、その基準を示した。SEPが絡む訴訟実務にとって重要な判決である。

## 1. 事案の概要

Ericsson等（以下、原告）は2010年9月14日、自社特許が侵害されたとしてインターネット接続のための電子機材を販売するD-Link、Acer、Dellなど8社（以下、「被告」と総称）をテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。

特許を侵害するとされた機材のすべてにはインテル製Wi-Fiチップが搭載されており、後にインテルも訴訟に参加して被告の一員となった。原告の主張によれば、係争特許はIEEEが採択したWi-Fi規格（802.11(n)）に必須となる技術を開示している。

地裁で原告は5件の特許について被告の侵害を主張した。しかし、陪審員はそのうち3件の侵害を認定し、その他は侵害を認めなかった。そして、特許侵害に対する損害賠償額として約1000万ドルを認定した。これは侵害品1個当たり約15セントに相当する。

陪審裁判の終了後、裁判官はFRANDに関連する問題について陪審員抜きで審理を行った。そこで被告は、FRANDの実施料率、原告によるFRAND義務違反、原告の差止請求権不存在の認定を求めたが、裁判官は既に陪審裁判で実施料率が決定済みという理由で被告の請求を退けた。

両当事者は陪審員の認定（評決）に対して6件の「ポスト・トライアル・モーション」（審理後の申立て）を提出した。各モーションの内容は以下のとおり、個々の争点について陪審員ではなく、裁判官による判断を求めるものである。

a. 「裁判官による将来の実施料率の決定」を求める原告の

申立て

- b. 「裁判官による被告勝訴の判決および再審理」を求める被告の申立て
- c. 「裁判官による損害賠償に関する判決および再審理」を求める被告の申立て
- d. 「裁判官による審理後の事実認定と法の結論」を求める被告の申立て
- e. 「裁判官による審理後の判決」を求める被告の申立て
- f. 「裁判記録の補充」を求める原告の申立て

上記cについて、被告は以下の点を理由に挙げた。

- ① 原告の専門家証人が最終製品の価値を根拠にしたロイヤルティーを参考にして損害賠償を算定したが、それは「全市場価値ルール」（EMVルール）を誤用したものである。
- ② 本件には関係のないライセンス契約のロイヤルティーが参考事例として引用されており、適正な特許寄与率のための「配分」（apportionment）が行われていない。
- ③ 陪審員の認定した損害賠償は原告のFRAND義務を反映していない。

EMVルールに関する判例は多様であり、特許部品の販売価値よりも大きい経済価値を認めるものから軽微な改良特許にはEMVルールを適用しないとするものまでである。被告は後者の判例に依拠して本件にEMVルールを適用するのは誤りであると主張した。

被告はまた、原告とDellの間には「基本購入契約」（Master

Purchase Agreement) があり、この契約の下でDellには係争特許のライセンスが許諾されていると主張した。

さらに被告は、FRAND条件で係争特許をライセンスするのは原告の義務であるとして、FRAND義務についての具体的な説示を陪審員に行うよう裁判官に求めた。とりわけ、FRAND宣言した場合、特許ホールドアップやロイヤルティー・スタッキングの問題があるのでそれを説示に含めるように求めた。

裁判官は、結局、被告の申立てをすべて退け、陪審員による侵害・特許有効性の認定、損害賠償額の認定を支持した。また、EMVルールの適用に違反はないこと、原告のFRAND義務についての陪審員への説示も適切であったことを確認した。さらに、侵害とされた特許3件に対する将来の損害賠償を1製品当たり15セントにすることを確認した。

原告がインテルにライセンスのオファーをしなかったことについては、FRAND義務違反には当たらず、むしろ50セントの料率でのライセンスを申し入れたインテルに誠実交渉義務の違反があったと認定した。

特許ホールドアップやロイヤルティー・スタッキングの問題に対する説示については、ジョージア・パシフィック判例に基づく既存の15要素（GP要素）に、新たに16番目の要素として「FRAND条件で特許技術をライセンスする原告の義務……を考慮してもいい」という一文を追加した。

被告は、この地裁の判決を不服として連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した。

## 2. 争点

- (1) 陪審員が侵害を認定するうえで必要な実質的証拠が、適切に陪審員に提示されていたか。
- (2) 特許クレーム中の用語解釈が適切に行われたか。用語解釈に必要な証拠が陪審員に提示されていたか。
- (3) 公知例の存在によって米国特許第6,424,625号は新規性を喪失するか。
- (4) 損害賠償についての原告の主張はEMVルールに違反しているか。
- (5) Dellは原告との基本購入契約により、係争特許の実施権を許諾されているといえるか。

## 3. 判旨

CAFCは、争点(1)、(2)の地裁の認定を支持したが、争点(3)、(4)については地裁の認定を破棄し、事案を地裁に差し戻した。また、争点(5)に関しては、基本購入契約に基づくライセンス抗弁を認めなかった。

CAFCの判決文は、クレーム解釈や侵害問題、有効性などの争点に関連する法律問題に3分の2以上の紙面を費やしている。本件の判例としての意義は、損害賠償算定ルールの明確化、具体的にはEMVルールとロイヤルティー計算のための「配分」の分析にあるので、以下では、争点(4)に関連するCAFCの判決理由を詳細に検討する。

### (1) 妥当なロイヤルティー算定

陪審員がロイヤルティーを算出する際、何をベースに計算するかによってロイヤルティー額は大きく変わる。対象製品が多数の部品からなる組み合わせで、製品全体が特許部品の特徴と同等でない場合、陪審員が製品全体の価値に不当に依存しないように裁判官は細心の注意を払う必要がある。

これは必ずしも多数の部品からなる製品の全体の価値を基準にしてはならないという意味ではない。全体の価値を基準にした場合であっても、料率を下げるなどして適正に調整することは可能である。

全体の価値に依存することがなぜ問題となるのか。それは、陪審員がロイヤルティーの料率をどの程度調整すればいいかが分からない場合、陪審員の判断をミスリードする危険性があるからである。裁判官はこのことを認識しなければならない。CAFCは、ロイヤルティーの計算の基礎として、過度に高い基準値を採用することを禁止した判例（例えば、Laser Dynamic v. Quanta事件（2012））で、ロイヤルティーを調整するにしても、過剰な賠償額につながる危険性がある基礎数値を採用する場合は、陪審員の判断基準がゆがめられ、特許権者の主張する損害賠償が適正であると陪審員に思い込ませるおそれがあると指摘している。

特許が販売製品の市場価値を高める場合にはその価値を参考にロイヤルティーを計算してもいいが、そうでない場合には出発点をより現実的なものにしなければならない。

例えば、最小ユニットで販売される製品の価格もその一つである。

被告は、地裁の裁判官がライセンス専門家の証言を排除したことが連邦証拠規則に違反すると主張したが、その主張は当を得ない。裁判官が、極端なライセンスの事例であるという理由からそれを排除し、証拠として採用しなかったからといって、それによって連邦証拠規則上の問題が発生することはない。陪審員が合理的なロイヤルティーを設定するために必要となる証拠は適正に採用されている。

ただし、多数の部品から構成される製品の価値を根拠としたライセンスの事例を参考にすることは注意が必要である。その際、裁判官は製品全体の価値を基準にした特許価値を割り引く必要があることを、陪審員への説示のなかで十分に説明しておかなければならない。

被告は、EMVルールについて地裁の裁判官が通常の説示を行うことを要求した。しかし、それは比較参考のためのライセンス事例やその他の専門家証人による証言についてまで求めていない。また、GP要素について触れてはいるが、それはあくまでもロイヤルティーの調整という文脈で言及されたものであって、調整の重要性について注意喚起するよう、陪審員に求めるものではない。

## (2) FRAND宣言についての注意喚起

FRANDにおける説示のあり方について、被告は「FRAND宣言を実行に移すことが重要であり、損害賠償の算定においてもそのことが十分に考慮されなければならない。したがって、地裁の裁判官はGP要素に言及したものの、個別のGP要素の適否にまで説示のなかで踏み込まなかったのは誤りである。また、ホールドアップやスタッキングの問題について考慮するよう説示のなかで注意喚起しなかったのも誤りである」と主張する。

FRAND宣言のあったSEPの場合、GP要素によってはその適用に配慮が必要な場合がある。例えば「要素8」は「(発明の)現在の知名度」であるが、標準の場合、当該技術の使用が市場参入の前提となり、それが過剰な評価につながる場合がある。

また、「要素9」は「従来例と比較したときの特許発明の有用性と長所」であるが、SEPの場合にはこれは正しい評価項目とはならない。発明が標準にとって不可欠であるから標準に使用されるのであって、公知技術の改良だから使用されるわけではないからだ。また、「要素10」は「ライセンサーの商業的实施」であるが、これも標準の場合には無関係であり、本件には関連しない。

SEPに無関係であるこのようなGP要素は、それを適用すると陪審員の誤解を招くおそれがあるので、それらは陪審員への説示に含めるべきではない。地裁の裁判官はそれらを説示に含めたので、その判断には誤りがある。

裁判官は、特許権者のFRAND宣言を考慮するよう、陪審員に指示しなければならない。本件の場合、原告は「不公平な差別のない合理的な条件で、世界中の不特定多数の申請者に合理的な料率でライセンスを許諾する」ことを標準化機関に約束している。単に「FRAND条件で技術をライセンスする原告の義務」を考慮するよう陪審員に指示するよりも、具体的に原告の実際のFRAND宣言の内容に言及すべきであり、FRAND宣言によってSEP所有者が請求できる対価は市場価値に限定されるということを陪審員に適切に指示しなければならない。

## (3) 技術的価値と標準化の価値の区別

連邦最高裁の判例〈Westinghouse v. Wagner事件 (1912)〉により、ロイヤルティーは特許発明の価値に応じたものでなければならない。しかし、SEPの場合には、必ずしもそのとおりにならない。まず、特許の技術的特徴と、標準に組み込まれた他の非特許の特徴を切り分けなければならない。次に、SEP所有者が受け取るロイヤルティーは、特許の価値を前提としたものであって、その特許が標準に組み込まれたことによって生じる価値であってはならない。

つまり、SEPのロイヤルティーは、特許によって生じる価値を基準にすべきであって、特許発明が標準化されたことによって付加された価値を根拠とすべきではないからである。

最近の電子機器の場合、技術標準には多くの技術が内包されている。特許はその一部に関連する場合が少なくない。

このような場合のロイヤルティーを調整する方法を示した判決例があり、SEP特許が標準全体のごく一部の技術にのみ関連する場合も少なくない。

ある技術が標準に組み込まれると、その技術は他の競合技術より先に普及するのが一般的である。それは、その技術が従来技術より優れているからではなく、標準に準拠するためにその使用が必須となるからである。このように、特許が標準にとって不可欠な場合には、裁判官は陪審員に対して、技術的な貢献度と標準の貢献度を分けて特許に対するロイヤルティーを算定するように適切な指示を与えなければならない。本件の場合、地裁の裁判官は陪審員への説示のなかでそのような指示を行っていない。

#### 4. 解説

米国の特許権侵害訴訟では、侵害が認定された後に損害賠償や差止めが争われる。しかし、FRAND宣言されたSEPの場合、e-Bay判決の4要件のなかでも、特に「回復不能な損害の存在」を満たすことが難しいため、通常、差止請求は認められない(2016年6月号 p.p 52～55「アップル対モトローラ事件」参照)。

差止めが認められない場合、SEP侵害に対する救済は金銭賠償のみとなる。金銭賠償は「合理的実施料」(reasonable royalty)に基づいて算定される。合理的実施料は、GP要素を用いて「実施料のベース」(royalty base)と「実施料の料率」(royalty rate)を決定し、それらを掛けて算出する。

特許技術が製品全体の需要喚起に大きく貢献した場合、CAFCのRite-Hite判決(1995)に基づき、製品全体の市場価格を基準に実施料のベースを決めることができる。これがEMVルールの考え方である。

しかし、近年になって、EMVルールは過剰な損害賠償算定の原因になっているという批判が強くなり、判例の見直しが求められていた。その結果、EMVルールは、特許技術が製品全体の需要を喚起していることを特許権者が立証した場合にのみ認める判決例が増え、2013年には、実施料のベースとして「最小の販売単位」を根拠とすることが明確にされた(2016年7月号 p.p 52～55「Innovatio事件」参照)。

しかし、これらの判決は、EMVルールを廃止するものではないため、特許製品の市場価格と最小販売単位の間のどこにベースを置くかが依然として問題となっていた。その問題の解決のために考え出されたのが、「配分」の概念である。これは、SEPの貢献度に見合ったロイヤルティーを決定するために、全市場価値からSEPの貢献しない部分を取り除いて、SEPの貢献部分を特定するものである。

例えば、合理的実施料を算定する場合、「実施料のベース」と「実施料の料率」という2つの要素の他に、実施料のベースを配分することによって適正なベースを画定し、それに基づいて妥当なロイヤルティーを決定することになる。なお、配分については、次号で取り上げる予定の「CISCO対CISRO事件」で詳細な議論がなされている。

本判決の意義は、「実施料のベース」について明確な指針を示している点にある。つまり、標準化されたことで特許の市場価値が増した場合、実施料のベースと見なす特許の価値には標準化によって生じた価値を含めない旨を明確にしたということである。

この考え方は、ロバート・マージェス教授(USCパークレー校)が2009年に自著(Justifying Intellectual Property)で発表した、発明による価値と標準化による価値を分けるという二分論を発展させた法理論ということができよう。

本判決でCAFCは、ホールドアップまたはスタッキングについての説示のあり方を初めて取り上げ、それらが証拠によって立証されていない限り、裁判官はそれについての説示を行う必要はないと判示した。ホールドアップやスタッキングの問題を主張しようとする当事者は、あらかじめ関連する証拠を準備しておかなければならないことが明らかにされた。SEP訴訟の手続き面にも影響を与える判決である。

#### ふじのじんぞう

1996年に早稲田大学法学研究科を修了。日本企業・米大手法律事務所にて特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当し、2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は、東京理科大学専門職大学院嘱託教授・東京大学情報理工系研究科非常勤講師。藤野IPマネジメント代表。標準関連著書として『知的財産と標準化戦略』(2015)、『標準化ビジネス』(共著、2011)、『特許と技術標準』(2007)がある。